

秀和判例検討会
平成 23 年 6 月言渡分 判決サマリ

①進歩性

平成 23 年 6 月 7 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 22(行ケ)10323

結果:請求棄却

概要:本件は、原告が名称を「パウチ用舟形溶着部品」とする発明につき特許出願をし、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をしたが、特許庁から請求不成立の審決を受けたことからその取消しを求めた事案である。

争点は、進歩性判断に関し、相違点における発明特定事項同士の関連性を考慮して、先行技術との比較を行うべきか否かについてである。

進歩性の判断において、相違点2に係る構成は、中央部の充填用開口部の径の大きさに関するものと、充填用開口部と注入口及び排出口との径の大小関係に関するものであり、相違点3に係る構成は、延出部の側縁の形状及び充填用開口部との接し方に関するものである。しかしながら裁判所は、「(相違点3に係る)注入口等の配置と相違点2に係る物質の充填を容易にするための構成との間に技術的関連性がないことは明らかであるし、明細書にもその点の記載はない。また、注入口及び排出口を充填用開口部以外の空間に配置することの可否は、注入口及び排出口と残余の空間との大小関係によって決せられる問題であって、充填用開口部との相対的な径の大小関係によるものではないから、注入口及び排出口と充填用開口部との間の径の大小関係という相違点2の構成と相違点3の構成との間にも、技術的関連性はなく、明細書にもこの関連性の記載はない。したがって、審決が相違点2, 3を個別に判断したことに誤りはない。」と判断し、原告の請求を棄却した。

平成 23 年 6 月 9 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 22(行ケ)10322

結果:請求棄却

概要:本件は、被告の発明の名称を「Rhoキナーゼ阻害剤と β 遮断薬からなる緑内障治療剤」とする特許第4314433号につき、原告が請求項1及び請求項2に対し無効審判を請求したが、本件審判の請求は、成り立たないとの審決を受けたことからその取消しを求めた事案である。

争点は、請求項1および2に係る発明が、引用文献等との関係で進歩性を有するか否かである。

裁判において原告は、引用文献1に記載された引用発明について、HA 1077等のカルシウムアンタゴニストと β 遮断薬であるチモロール等の眼圧を下降させる化合物との組合せを含む緑内障治療用の眼局所用組成物と認定したが、これに対し原告はHA1077は出願時にカルシウムアンタゴニストであると同時にRhoキナーゼ阻害剤としても知られていることから、引用発明1と本件発明とは同一であるなどと主張した。

しかしながら裁判所は、刊行物に記載されたある性質を有する物質の中に、たまたまそれとは別のもう一つの性質を有するものが記載されていたとしても、直ちに当該刊行物に当該別の性質

に係る物質が記載されているということとはできず、このことは、むしろ、容易想到性の判断において斟酌されるべき事項である、と判示し、原告の主張を退けた。

平成23年6月9日 知財高裁 審決取消訴訟 平成22(行ケ)10272

結果：請求棄却

概要：本件は、原告が、発明の名称を「モータ制御装置」とする被告の特許に対して無効審判請求をしたところ、特許庁が同請求は成り立たない旨の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。

取消事由3（容易想到性についての判断の誤り）のなかで、商品の取扱説明書である引用例1の公知性について争われた。

裁判所は、「引用例1は、株式会社アバルデータの商品である4軸補間モーターコントロールモジュールACP-425の取扱説明書（ユーザーズ・マニュアル）であるところ、その奥付けには、初版1刷発行日として平成15年（2003年）5月9日との記載がある。そして、同社が平成14年12月2日にACP-425の受注を開始し、平成15年3月1日にこれを出荷予定であるとするインターネット記事（甲3）、同内容を伝える同社のホームページの記載（甲27の2）及び同社がACP-425の発売を伝える『トランジスタ技術』誌同年3月号の広告（甲26）に加えて、製品の取扱説明書が製品の販売に近接して不特定多数の利用者に対して頒布されることは、経験則に照らして明らかであることを併せ考えると、引用例1は、遅くとも本件特許出願日（平成15年11月17日）前である同年5月ころには頒布されていたものと認められ、当該認定に反する証拠（乙3）は、これを採用できない。よって、引用例1は、本件特許出願日前に頒布された刊行物として、公知であったものと認められる。」と判断し、原告の主張を退けた。

平成23年6月23日 知財高裁 審決取消訴訟 平成22(行ケ)10305

結果：請求棄却

概要：本件は、発明の名称を「油圧ショベルの油圧配管構造」とする原告の特許について、被告が無効審判請求をしたところ、特許庁が当該特許を無効とする審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。

争点は、油圧ショベルに関する刊行物1記載の発明に、バックホウ付きのトラクタに関する刊行物2記載の発明を適用して、本件発明の構成とすることが想到容易であるか否かという点である。

原告は、刊行物2記載のバックホウ付きトラクタの配管構造を刊行物1記載の油圧ショベルに組み合わせることについては、動機付けがなく、阻害要因がある旨主張した。

しかしながら、裁判所は、「一般的な油圧ショベルとバックホウ付きトラクタとの間には、原告が主張するように、上部旋回体が旋回動作をするか否か等の違いがある。しかしながら、油圧ショベルとバックホウ付きトラクタは、一般的に油圧式の建設機械であるという点で共通し、切削及び積込みを行うという機能の点でも同種に分類されること（甲7-1～7-3）、両方の機械を開発する企業もあること（乙7の1～7の3）、市場において、上部旋回体のないバックホウローダーから上

部旋回体を備えた油圧ショベルへの機種の変遷があった経緯があること(乙8)などからすると、これらの機械はいずれも同一の技術分野に属するものと認められる。

また、上記2のとおり、刊行物1記載の発明は、撓んだ油圧ホースがスイングポストやブーム等(作業機)に接触し、耐久性が低下するという課題の解決を目的とするものである。同様に、刊行物2記載のバックホウ付きトラクタも、…油圧ホースの余剰分が作業機の運動を遮り、あるいは、石などと接触して耐久性が低下するという課題を前提とした上で、油圧配管を下方に設置し、油圧配管のガードを用いたものであって、解決すべき課題も刊行物1記載の発明と共通している。

このような技術分野や解決課題の共通性からすると、油圧ショベルの技術分野に属する当業者が、バックホウ付きトラクタの技術手段の適用を試みることは、通常の創作能力の発揮にすぎず、刊行物1記載の発明に刊行物2記載の発明を適用する動機付けを一般的に否定することはできない。」として、原告の主張を退けた。

平成23年6月23日 知財高裁 審決取消訴訟 平成22(行ケ)10261

結果:請求棄却

概要:本件は、発明の名称を「溶融ガラスを清澄するための方法、及び溶融ガラスを溶融しかつ清澄するための装置」とする特許出願につき拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をしたが、請求不成立の審決をしたことから、その取消を求めた事案である。

争点は、本件発明が引用発明に基づいて容易に発明できたか否かである。

裁判所は、「高温の溶融ガラスと恒常的に接することで清澄壁が時を経るにつれて腐食を受けて使用寿命が縮まるという引用発明1が有する課題を解決するため、引用発明1と技術分野を同じくする引用例2に記載の技術思想及び周知技術を組み合わせることについて十分な動機付けがあったものといえることができ、このような組合せを阻害するに足りる要因は、見当たらない」と判示し、原告が主張する技術思想を異にすること、引用文献同士は技術分野が異なり適用できないこと、についてはことごとく退けた。

平成23年6月29日 知財高裁 審決取消訴訟 平成22(行ケ)10318

結果:請求認容(審決取消)

概要:本件は、原告が、発明の名称を「記録媒体用ディスクの収納ケース」とする被告の特許に対して特許無効審判を請求し無効審決を得たものの、被告が審決取消訴訟を提起するとともに訂正審判を請求したために、裁判所が事件を審判官に差し戻すため、決定により審決を取り消したところ、差し戻し後の無効審判において特許庁が訂正を認めた上で「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決をしたので、原告がその取消しを求めた事案である。

争点は、本件発明に係るヒンジ部の構造が、引用発明に周知技術を適用することによって、容易に想到することができたものであるか否かという点である。

裁判所は、「ヒンジ部について、側面部を延伸した平面上に形成するか否かは、ケースの強度等も含め作用効果に特段の差異をもたらさないものと解され、本件特許出願日より前に、本体側と蓋側の突片部(ヒンジ部)の一方又は双方が側面部を延伸した平面外に形成される構成が開示

されて、そのような構成が広く知られ、また、甲16には、訂正発明1と同じ『外カバー構造』の収納ケースにおいて、本体側及び蓋体側の各側面部と、本体側及び蓋体側の各ヒンジ部との内外の位置関係を互いに逆にし、本体側のヒンジ部をカバー体側のヒンジ部の外側に配置し、このヒンジ部の対向内部にヒンジ軸を突出させるという構成が具体的に開示されていたことが認められる。そうすると、甲1発明に接した当業者が、甲1発明において、本体側ケース部材及び蓋側ケース部材の側面部を延伸した平面上に形成された突片部（ヒンジ部）を、本件発明の相違点2に係る構成とすることに、技術上の困難性はないといえる。」として、審決を取り消した。

なお、被告は、本件発明の作用効果について様々主張したものの、これらの作用効果主張に対して、裁判所は、「特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に基づかないものであり、採用することはできない」とした。

平成23年6月29日 知財高裁 審決取消訴訟 平成22(行ケ)10330

結果：請求棄却

概要：本件は、発明の名称を「固定化させたオリゴヌクレオチドと三重らせんを形成させることによるDNA精製」とする特許出願につき拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をしたが、請求不成立の審決をしたことからその取消を求めた事案である。

争点は、請求項30に係る発明が、引用発明に基づいて容易に発明できたか否かである。

原告は、引用発明に動機づけが存在しないこと、審決の周知技術の認定が誤っていること、本願発明の効果が予測できないものであること等を主張した。

しかしながら裁判所は、原告のいずれの主張も理由がないとし、退けた。

②新規性

平成23年6月23日 知財高裁 審決取消訴訟 平成22(行ケ)10258

結果：請求棄却

概要：本件は、「ガラスカッターホイール」とする発明につきなされた登録特許に対して、原告が無効審判請求をしたが、特許庁がした「本件審判の請求は、成り立たない」旨の審決に対して、その取消しを求めた事案である。

争点は、無効審判における新規性判断の適否についてである。

本件発明の「打点衝撃を与える所定形状の突起」に対して、引例2の開示は、ガラスカッターの刃先は、先端が微小の鋸歯状とされていることから、刃先に突起が形成されているものということとはできる。しかし、裁判所は、「引用発明2の刃先に形成した微小の鋸歯状の突起は、後に高温の炎を用いてガラスを切断することを前提として、ガラス表面に微細な傷を付けるために設けられた構成であり、当該突起は、ガラス表面に微細な傷を生じさせる効果を奏するにすぎないものである。したがって、引用発明2の刃先における先端が微小の鋸歯状の突起は、ガラス表面に微細なスクライブラインを形成することはあるとしても、水平クラックが発生しないが、極めて深い垂直クラックが生じるという高精度のスクライブラインを形成することまでは想定しているものではないから、本件発明1の「打点衝撃を与える所定形状の突起」、すなわち、不要な水平クラックが発生

せず、ガラス板に板厚を貫通するほどの極めて深い垂直クラックを発生させつつ、ガラスをスクライプすることができる構成に相当するものということとはできない。」と判示し、原告の請求を退けた。

③補正・訂正

平成 23 年 6 月 14 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 22(行ケ)10158

結果：請求棄却

概要：本件は、発明の名称を「バルサルタンとカルシウムチャンネルブロッカーの抗高血圧組合わせ」とする特許出願につき拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をし、その中で特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正（本件補正）をしたものの、特許庁が上記補正を却下した上、請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めた事案である。

争点は、請求項7にした補正が、補正の要件を満たすものか否かである。

原告は、「単位投与量」との文言の解釈について、治療効果を生じるように計算された「所定量の」成分が錠剤や容器などに「封入」されているものであると主張したものの、裁判所は、そのような主張は不自然であり、採用することができないとし、原告の主張を退けた。

④民事訴訟

平成 23 年 6 月 9 日 大阪地方裁判所 特許権侵害差止等請求事件 平成 19(ワ)5015

結果：一部認容

概要：本件は、原告が、原告の有する「乾海苔の夾雑物検出装置」の特許権に基づいて、被告が同特許権を侵害しているとして、損害賠償および仮執行宣言を求めた事案である。

争点は、技術的範囲への属否、損害額、および消滅時効の成否である。

このうち、技術的範囲への属否に関連して、被告は、『被告各物件において、裏異物用光源からの照射光は、乾海苔に穴や破れ等がある場合は、穴や破れを介し、そのまま直進し、押さえローラー(6)によって反射された後、ラインイメージセンサに受光される』ため、被告各物件が本件特許発明1の作用効果を奏していないと主張した。

しかしながら裁判所は、『たしかに、被告らが主張したような機序で、押さえローラー(6)まで照射光が届き、その反射光をラインイメージセンサが受光する可能性を否定することはできない。しかし、乾海苔の穴や破れからの照射光が、上記の機序でラインイメージセンサによって受光される可能性が高いとは思えず、仮に、押さえローラーが存しない場合に比べ、作用効果の程度において、一定程度劣ることがあるとしても、押さえローラーが海苔搬送面（照射位置）の真後ろにあるわけではなく、前記(1)ないし(4)で検討したとおり、被告各物件が、本件特許発明1の構成要件を全て充足している以上、押さえローラー(6)が存在するため、本件特許発明1の作用効果を奏していないと認めることはできない。また、そもそも、上記作用効果の点で劣っていること自体を認めるに足りる証拠もない。』と判示し、被告の主張を退けた。

平成 23 年 6 月 23 日 大阪地方裁判所 特許権侵害行為差止等請求事件 平成 21(ワ)7821

結果：請求棄却

概要：本件は、原告が名称を「複数ロボットの制御装置」とする特許権1に基づいて、イ号製品の製造・販売等の差止め、イ号製品及びその半製品の廃棄を、「リニアモータ式単軸ロボット」とする特許権2に基づいて、ロ号製品の製造・販売等の差止め、ロ号製品及びその半製品の廃棄を、さらに、特許権侵害の不法行為に基づき損害の一部である30億円の賠償等を求めた事案である。

争点は、イ号、ロ号製品の本件発明の充足性である。

以下、イ号製品に関する充足性のうち、本件発明の構成要件1－B（各ドライバーと複数のロボットの各駆動軸との対応関係を変更可能に設定する設定手段）を充足するかについてまとめる。

裁判所は、「本件発明1の目的の1つは、準備段階で各ドライバーと各駆動軸との対応関係を設定しておくことで、コントローラに接続される複数のロボットの軸数、組合せ等に変更があった場合にも、対応関係の設定によって、これに応じた調整が自動的に行われ、これにより適切な制御が行われるようにすることである（変更前後を通じた自動制御）。そして、本件明細書1において、「対応関係」は、ドライバーとその処理内容を導くものとされている（前記1(1)ウ）。そうすると、構成要件1－Bにおいて設定されるべきデータは、実際に軸の付け替えが行われ、どのドライバーがどのロボット軸を動かすかの対応関係が変更になった場合に、そのデータを設定することにより、変更後の軸に対応するドライバーや、変更後の軸に係る処理内容が判明し、これに応じた調整が自動的に行われるためのデータということになる。ところが、前記イのとおり、イ号製品における各種パラメータは、軸の付け替えがあった場合に、その数値（データ）から、変更後の軸に対応するドライバーや、変更後の軸に係る処理内容が導かれるようなものではない。各種パラメータの設定は、軸に対応するドライバーが決まっていることを前提に、当該軸について適切な制御をするために行う、基本情報の設定である。したがって、変更可能な各種パラメータの設定をもって、「対応関係を変更可能に設定する」ものということとはできず、イ号製品は、構成要件1－Bを充足するとはいえない。」と判示し、原告の主張を退けた。

平成23年6月23日 知財高裁 特許権侵害差止等請求控訴事件 平成22(知)10089

結果：請求認容（原判決の変更）

概要：本件は、控訴人（原審の原告）が、原審において、控訴人の有する「食品の包み込み成形方法及びその装置」の特許権に基づいて、被控訴人（原審の被告）が同特許権を侵害しているとして、差止、被告製品の廃棄、損害賠償および仮執行宣言を求めたが、被告方法及び被告装置が本件発明の構成要件を充足せず、均等侵害も成立しない旨判示されて請求を退けられたため、これを不服として控訴した事案である。

争点は、間接侵害の成否、侵害の成否、進歩性欠如の有無および損害額である。

このうち、間接侵害に係る特許法101条4号の『のみ』要件に関して、裁判所は、『被告装置1は、前記のとおり本件発明1に係る方法を使用する物であるところ、ノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品したという被控訴人の前記主張は、被告装置1においても、本件発明1を実施しない場合があるとの趣旨に善解することができる』ものの、『特許法101条4号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施する物についてこれを生産、譲渡等する行為を特許権侵害

とみなすものであるところ、同号が、特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を、「その方法の使用にのみ用いる物」を生産、譲渡等する行為のみに限定したのは、そのような性質を有する物であれば、それが生産、譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものである。このような観点から考えれば、その方法の使用に「のみ」用いる物とは、当該物に経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当』であり、『同号の上記趣旨からすれば、特許発明に係る方法の使用に用いる物に、当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、その物の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、その物を製造、販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから、なお「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当である。』と判示した。

以上